

## 美国最高法院对 Mission Product 案的判决解决了破产时拒绝履行商标协议的有关问题

在 Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, No. 17-1657 (S.Ct. May 20, 2019)案中, 美国最高法院做出了将对破产中的许可和其他协议产生广泛影响的决定。最高法院认为, 破产债务人所拒绝履行的协议不会被终止。相反地, 非债务人一方在违约发生后保留依据适用的非破产法情况下仍会具有的任何权利。具体而言, 所解决的问题是, 债务人-许可人拒绝履行合同是否剥夺了被许可人对该商标的使用权利。最高法院认为, 在破产程序中, 商标许可被视为和其他合同、许可一样, 在合同违约后通常情况下仍会存续的所有权利将继续存在。

本案涉及的双方当事人为 Mission Products 和 Tempnology, Mission Products 是一家线上服装公司, Tempnology 是一家设计在运动时保持凉爽的服装和配件的制造商。双方签订了一项协议, 该协议授予 Mission 公司在美国分销的 Tempnology 产品上使用 Tempnology 公司的 COOLCORE 商标的独占权, 以及在全球范围内使用 COOLCORE 商标的非独占许可。

该协议原定于 2016 年 7 月到期, 但在 2015 年 9 月, Tempnology 公司根据破产法申请破产。在破产程序期间, Tempnology 公司要求破产法院允许其依据破产法第 365 (a) 条“拒绝履行”许可协议。破产法第 365 (a) 条规定, “经法院批准, 受托人[或债务人]可以承担或拒绝履行任何待履行合同。”根据第 365 (g) 条, 拒绝履行合同即构成了合同违约, 该违约视为紧接提交破产申请之日前即发生。然后, 非违约方对因违约而造成的损害有财产赔偿请求权, 但这种赔偿不太可能全部付清, 通常只能赔付百分之几。

在本案中, 破产法院批准了 Tempnology 公司拒绝履行与 Mission 公司签署的许可协议。双方同意, 拒绝履约意味着 Tempnology 公司可以停止按合同履行, 并且 Mission 可以在破产程序中主张损害赔偿请求。但是, 双方之间就 Tempnology 公司的拒绝履约是否也终止了其按协议授权给 Mission 公司的商标使用权产生了争议。

Tempnology 公司认为, 拒绝履行商标许可合同就应该导致许可终止。Tempnology 公司的观点的部分理论基础是, 商标许可的独特之处在于, 其对许可人施加了持续的责任以监督和实施商标的质量控制。作为一般性的原则, 如果商标所有人未能对与商标相关的商品进行质量控制, 将会使商标所有人的权利的有效性受到威胁。这项持续的责任对许可人来说耗时耗资源, 因此并不会使债务人的财产免于繁重的义务, 这也是国会提出在破产中拒绝履行合同的主要原因。

根据第 365 (n) 条, 如果债务人-许可人拒绝履行协议, 那么被许可人可以继续使用该财产 (通常是专利), 只要被许可人支付合同所要求的任何款项。为进一步支持其拒绝履行商标许可合同就应该终止许可的立场, Tempnology 公司对第 365 (n) 条中的表述进行了否定推定, 尽管第 365 条具体针对拒绝履约会如何影响许多其他类型的合同, 但它并未涉及商标许可。此外, 第 101 条 (35A) 为破产法提供了定义, 将知识产权定义为包括商业秘密、专利、专利申请、植物新品种、版权和用于半导体芯片产品的集成电路布图设计, 但并不包括商标。为了支持其终止许可的立场, Tempnology 公司认为, 商标在破产法的这些规定里被排除意味着拒绝履行此类合同的一般后果也应该区别对待, 即商标许可应该作为法条一般规则的例外情况。

破产法院同意 Tempnology 公司的立场, 认为如果债务人拒绝履行商标许可合同, 则也必须取消该协议赋予商标被许可人的权利。在后续的上诉中, 破产上诉合议庭撤销了原判决, 认为债务人拒绝履行合同会将其未履行的义务转为破产申请前的损害赔偿请求, 但它不会终止合

同或使合同相对方的权利蒸发。接着，第一巡回上诉法院驳回了合议组的意见，并恢复了破产法院终止 Mission 公司的许可的决定。

Mission 公司随后请求美国最高法院解决下级法院之间的分歧。最高法院批准了调卷令并撤销了第一巡回法院的决定，最高法院认为根据破产法第 365 条拒绝履行商标许可合同并不能终止被许可人继续使用许可商标的权利。Kagan 大法官撰写了该 8 比 1 的判决，写道：“拒绝履行导致合同违约，但是并没有废除合同。这意味着在合同违约后通常仍会存续的所有权利都……仍然存在。”最高法院认为，根据第 365 (g) 条，拒绝履行合同构成违约，因此破产后违约的后果也同样如此。正如 Kagan 大法官总结的那样，“债务人可以停止履行协议规定的剩余义务，但债务人无法撤销已经给予的许可。因此，被许可人可以继续行使许可授权范围内的任何权利。”

对于今后的实践，在商标许可中明确写明将这一判决考虑进来的条款将尤为重要。具体而言，商标许可人应尝试保留符合破产法和合同法的某种形式的控制权，并且考虑拒绝履行后被许可人的行动。此外，考虑申请破产的许可公司必须考虑被许可人针对被拒绝履行的协议保留下来的权利。国会是否会根据这一判决采取任何行动仍有待观察。至此，在破产程序中拒绝履行商标许可合同的影响已经得到解决。